Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

**EDITAL AGINOVA/PROPP UFMS Nº 61, DE 09 DE AGOSTO DE 2023**

SELEÇÃO DE INVENÇÕES PARA PATENTEABILIDADE E REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE PARA PROJETOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DA UFMS

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, por meio da Agência de Internacionalização e de Inovação - Aginova e da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação - Propp, e em conformidade com a Lei Nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a Lei Nº 10.973, de 2 de Dezembro de 2004, a Resolução nº 9 COUN/UFMS, de 28 de fevereiro de 2020, a Resolução nº 251 - COUN/UFMS de 28 de março de 2023, o Contrato nº 114/2022-UFMS, 1º Termo Aditivo, torna pública a abertura de inscrições para a submissão de invenções para realização de avaliação de patenteabilidade e redação de pedido de patente no âmbito da UFMS, de acordo com as disposições deste Edital.

**1. DO OBJETIVO**

1.1. Apoiar os pesquisadores da UFMS interessados em realizar avaliação do potencial de patenteabilidade de invenções ou novas tecnologias (produtos ou processos tecnológicos) resultantes de suas atividades de pesquisa;

1.2. Otimizar o processo de elaboração da redação do pedido de patente e de depósito do pedido de proteção no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI;

1.3. Fomentar a proteção e a valorização do conhecimento científico e tecnológico gerado na UFMS;

1.4. Estimular o engajamento dos docentes, técnicos e estudantes da UFMS no processo de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, visando o estabelecimento e fortalecimento da cultura de busca da proteção intelectual na Instituição;

1.5. Identificar tecnologias com potencial inovador desenvolvidas na UFMS; e

1.6. Promover a transferência de tecnologias e viabilizar novas parcerias com o setor produtivo, visando o desenvolvimento tecnológico do país.

**2. DO APOIO CONCEDIDO**

2.1. Serão concedidos até 25 serviços de avaliação de patenteabilidade e até 25 serviços de redação de pedido de patente, a serem realizados por empresa especializada em propriedade intelectual sob a supervisão do Núcleo de Inovação Tecnológica da UFMS - NIT/Aginova.

2.2. A quantidade de serviços está condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira da AGINOVA e da UFMS.

2.3. A autorização para a realização dos serviços somente ocorrerá após comprovação da disponibilidade orçamentária e financeira da UFMS, e estão sujeitos aos prazos e limites para empenho de despesas pelos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo Federal e demais normatizações superiores.

**3. DO CRONOGRAMA**

14/08/2023
Nº 8111
Pg. 374

3.1. O presente Edital tem fluxo contínuo e segue o cronograma de etapas abaixo.

| **Ação/Atividade** | **Responsável** | **Data Inicial** |
|---|---|---|
| Submissão | Proponente | De 14/08/2023 a 24/06/2024 |
| **1ª ETAPA - AVALIAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PATENTEAMENTO** | | |
| Avaliação | NIT/Aginova | até 3 dias úteis |
| Informações, correções e/ou documentação complementar. | Proponente | até 2 dias úteis |
| Informe do resultado ao proponente | NIT/Aginova | até 5 dias úteis |
| Publicação do resultado da 1ª Etapa | NIT/Aginova | Mensalmente |
| **2ª ETAPA – AVALIAÇÃO DE PATENTEABILIDADE** | | |
| Envio da ordem de serviço à empresa contratada | NIT/AGINOVA | Após aprovação na 1ª Etapa |
| Entrega do relatório e parecer de patenteabilidade | Empresa Contratada | Até 15 dias úteis |
| Prorrogação justificada, se for o caso | Empresa Contratada | Até 5 dias úteis |
| Análise do relatório e parecer de patenteabilidade | NIT/Aginova | Até 5 dias úteis |
| Encaminhamento do relatório e parecer ao proponente por e-mail (via SEI) | NIT/Aginova | Imediato |
| Contra-argumentação, no caso de indeferimento, via e-mail | Proponente | Até 3 dias úteis |
| Publicação do resultado da 2ª Etapa | NIT/Aginova | Mensalmente |
| **3ª ETAPA – REDAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE** | | |
| Envio da ordem de serviço à empresa contratada | NIT/AGINOVA | Após aprovação na 2ª Etapa |
| Entrega da redação | Empresa Contratada | Até 20 dias úteis |
| Prorrogação justificada, se for o caso | Empresa Contratada | Até 5 dias úteis |
| Análise e aprovação da versão final da redação | NIT/Aginova e Proponente | Até 5 dias úteis |
| Depósito do pedido de patente | NIT/Aginova | Imediato no caso de exclusividade da UFMS |
| Encaminhamento do protocolo de depósito ao proponente | NIT/Aginova | Após o Depósito |
| Acompanhamento do trâmite processual | NIT/Aginova e Proponente | Após o Depósito |
| Publicação dos pedidos depositados | NIT/Aginova | Mensalmente |

**4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS**

4.1. Poderão ser submetidas propostas de pedido de patente de invenções que resultem de projetos ou atividades de pesquisa desenvolvidas exclusivamente por docentes, técnicos administrativos e/ou estudantes da UFMS, como também desenvolvidas em parceria com instituições públicas ou privadas, desde que esteja estabelecido em acordo de parceria e/ou ajuste de cotitularidade em propriedade intelectual que o depósito do pedido de proteção será efetivado pela UFMS e que a participação da UFMS seja igual ou superior a 20%.

4.2. Poderão submeter propostas neste Edital os docentes, os técnicos administrativos e os estudantes da UFMS. Se o proponente for um estudante da UFMS, deve necessariamente ter um docente da Universidade na equipe.

4.3. O proponente deverá submeter a proposta, por meio de formulário de comunicação de invenção anexado no Sistema de Informação e Gestão de Projetos da UFMS (Sigproj/UFMS - https://sigproj.ufms.br/), observadas as indicações do Edital e a adequação à norma padrão da Língua Portuguesa, respeitando os princípios de escrita clara, coesa e coerente.

4.4. O formulário de comunicação de invenção deverá ser enviado via Sigproj juntamente com os documentos (em formato pdf):

BOLETIM DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
14/08/2023
Nº 8111
pg 375

4.4.1. Declaração de que a invenção não foi divulgada (total ou parcialmente) há mais de 6 meses.

4.4.2 Nos casos em que a pesquisa que deu origem à invenção ocorreu em parceria com pesquisadores de instituições externas, públicas ou privadas, apresentar acordo de parceria ou instrumento jurídico equivalente, projeto aprovado no Sigproj e ou/outros documentos comprobatórios, caso haja.

4.5. Os modelos de formulários e declarações serão disponibilizados no Sigproj.

4.6. Nesta etapa, o NIT/Aginova poderá solicitar informações, correções e/ou documentação complementar.

4.7. A submissão com a ausência de qualquer um dos itens listados anteriormente será indeferida pelo NIT/Aginova.

4.8. O NIT/Aginova não se responsabilizará por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e/ou congestionamentos das linhas de comunicação.

**5. DOS REQUISITOS**

5.1. Avaliação de Patenteabilidade

5.1.1 Apresentar objeto de proteção passível de patenteamento, ou seja, não se enquadrar em pelo menos um dos incisos do art. 10 ou 18 da Lei 9279/1996:

- descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- concepções puramente abstratas;
- esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- programas de computador em si;
- apresentação de informações;
- regras de jogo;
- técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal;
- todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais;
- for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;
- substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e
- todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva.

5.1.2. Não ter divulgado total ou parcialmente a invenção objeto da proposta em data superior há seis meses da submissão da proposta para atender ao requisito de novidade, ou seja, os aspectos técnicos da tecnologia proposta não podem fazer parte do Estado da Técnica.

5.1.3. A comprovação da não divulgação parcial ou total há mais de 6 meses se dará por declaração assinada pelo proponente.

5.2. Redação do Pedido de Patente

14/08/2023
Nº 8111
pg 376

5.2.1. Atender aos requisitos propostos nos artigos 8º ou 9º da Lei 9279, de 14 de maio de 1996:

- É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial;
- É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação.

5.2.2. O proponente e/ou demais inventores deverão estar disponíveis para contatos e reuniões (on-line) com representantes da empresa contratada, durante a realização do serviço, quando acionados pelo NIT/Aginova e/ou diretamente pelo profissional representante da empresa contratada para sanar as possíveis dúvidas sobre o escopo da tecnologia proposta.

5.2.3. A não disponibilidade importará atraso justificado para a empresa contratada na entrega do serviço.

**6. DAS ETAPAS DE AVALIAÇÃO**

6.1. 1ª Etapa – Avaliação da Possibilidade de Patenteamento

6.1.1. Nesta etapa, o NIT/Aginova definirá, com base nos requisitos de patenteamento estabelecidos no item 5.1 deste Edital, as propostas que serão encaminhadas para o serviço de avaliação de patenteabilidade.

6.1.2. Será indeferida a proposta quando o NIT/Aginova identificar um dos seguintes casos:

- A invenção não se caracteriza como uma tecnologia de produto ou processo passível de patenteamento, ou seja, está caracterizada como outra modalidade de propriedade intelectual, tais como: marca, direito autoral, desenho industrial, programa de computador etc.;
- A proposta se enquadra em um dos incisos do Art. 10 e Art. 18 da Lei nº 9.279/1996; e
- O proponente não apresentou declaração de não divulgação parcial ou total da invenção há mais de seis meses.

6.2. 2ª Etapa – Avaliação de Patenteabilidade

6.2.1. Nesta etapa, as propostas serão encaminhadas para serviço de avaliação de patenteabilidade, realizado por empresa especializada, que emitirá relatório de busca prévia do estado da técnica e parecer acerca dos requisitos de patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

6.2.2. A empresa contratada realizará busca com base nas informações fornecidas pelo inventor por meio do Formulário de Comunicação de Invenção e informações adicionais solicitadas durante a realização do serviço.

6.2.3. Será gerado um relatório de avaliação do potencial de patenteabilidade emitido pela empresa contratada, que conterá as seguintes informações:

- Os parâmetros de busca utilizados (palavras-chave, classificação internacional de patentes, base de patentes pesquisadas, demais parâmetros de busca utilizados);
- Relação de patentes encontradas e consideradas relevantes, contendo todas as informações bibliográficas existentes na folha de rosto de um documento de patente; e
- Análise quanto a viabilidade do depósito do pedido de patente da tecnologia apresentada, avaliando os requisitos de patenteabilidade, indicando, se existirem, os aspectos técnicos que são colidentes entre a tecnologia apresentada e os documentos de patentes existentes.

14/08/2023
Nº 8111
Pg 377

6.2.4. Caberá ao inventor analisar o relatório de avaliação do potencial de patenteabilidade, e preparar um documento de contra-argumentação ou de concordância, se for o caso, conforme as datas previstas no cronograma, item 4.1 deste Edital.

6.2.5. O NIT/AGINOVA, com base no relatório de avaliação de potencial de patenteabilidade e no documento de contra-argumentação ou concordância, manifestará o deferimento ou indeferimento para a 3ª Etapa ao proponente, por e-mail, no prazo definido, conforme item 3.1 deste Edital.

6.2.6. Os resultados desta etapa serão publicados, mensalmente, no Boletim de Serviços da UFMS.

6.3. 3ª Etapa – Redação do Pedido de Patente

6.3.1. Nesta etapa, as propostas que apresentaram potencial de patenteabilidade (2ª Etapa) receberão o serviço de redação do pedido de patente.

6.3.2. A empresa contratada redigirá o documento de patente, que deverá ser analisado pelo inventor para verificar a consistência das informações técnicas e solicitação das possíveis correções e adequações, conforme previsto no calendário deste Edital.

6.3.3. O NIT/Aginova, após o deferimento da versão final, procederá os trâmites para o depósito do pedido de patente junto ao INPI.

**7. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL**

7.1. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da UFMS, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da UFMS, seja por motivo de interesse público, decretos governamentais ou exigência legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direitos à indenização ou à reclamação de qualquer natureza.

**8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL**

8.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante à UFMS aquele que, o tendo aceitado sem objeção, venha apontar, depois do julgamento, eventuais falhas ou irregularidades que o tenham viciado, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

8.2. A impugnação deverá ser dirigida ao Diretor da Agência de Internacionalização e de Inovação - Aginova pelo e-mail aginova@ufms.br.

8.3. O candidato que aderir às condições apresentadas neste Edital não poderá arguir qualquer vício ou irregularidade, sendo a apresentação de sua proposta considerada como concordância irretratável nas condições estabelecidas.

**9. DISPOSIÇÕES FINAIS**

9.1. A submissão das propostas implicará na tácita aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o inventor não poderá alegar desconhecimento.

9.2. As informações fornecidas no processo de inscrição e seu correto preenchimento são de responsabilidade do inventor.

9.3. O inventor, cuja proposta for contemplada com os serviços da empresa contratada, tem a obrigação de fornecer o detalhamento técnico, desenhos, entre outras informações solicitadas e necessárias à avaliação do potencial de patenteabilidade e à redação do relatório descritivo da patente.

9.4. A omissão ou demora na entrega das informações, pelo inventor, sem as devidas justificativas, de tal maneira que inviabilizem a execução dos serviços da empresa contratada,



BOLETIM DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
14/08/2023
Nº 8111
pg. 378

dentro do prazo definido no cronograma, implicará no impedimento de nova participação dentro do mesmo edital.

9.5. Toda comunicação eletrônica entre os inventores e a empresa contratada deverá ocorrer com cópia para o NIT/Aginova, por meio do e-mail nit.aginova@ufms.br.

9.6. Os inventores cujas propostas forem consideradas sem potencial de patenteabilidade poderão solicitar permissão para realizar o depósito e manutenção do pedido de patente às suas expensas, que será concedida mediante autorização do dirigente máximo da UFMS, após manifestação do NIT/Aginova.

9.7. Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos pelo e-mail nit.aginova@ufms.br.

SAULO GOMES MOREIRA

Diretor da Aginova

LUIZ EDUARDO ROLAND TAVARES

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação substituto

Documento assinado eletronicamente por **Saulo Gomes Moreira**, **Diretor(a)**, em 11/08/2023, às 12:03, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Eduardo Roland Tavares**, **Pró-Reitor(a), Substituto(a)**, em 11/08/2023, às 13:10, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4260018** e o código CRC **E7853022**.

**AGÊNCIA DE INTERNACIONALIZAÇÃO E DE INOVAÇÃO**

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: (67)3345-7274

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS